

JOSÉ FERNANDO SIMÃO
SILVIO ROMERO BELTRÃO

COORDENADORES



DIREITO CIVIL

ESTUDOS EM HOMENAGEM A JOSÉ DE OLIVEIRA ASCENSÃO

VOLUME 1

TEORIA GERAL DO DIREITO, BIOÉTICA, DIREITO
INTELLECTUAL E SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

Adriano Marteleto Godinho
Aires José Rover
Allan Rocha de Souza
Ângela Kretschmann
Bruna Pasqualini Genro
Caetano Lagrasta Neto
Christophe Geiger
Denis Borges Barbosa
Eduardo C. B. Bittar
Eros Roberto Grau
Fabiola Albuquerque Lobo
Fábio Ulhoa Coelho
Fernando Rodrigues Martins
Gabriel Di Blasi
Isabela Pessanha Chagas
João Maurício Adeodato
José Augusto Fontoura Costa

José Roberto Goldim
Karin Grau-Kuntz
Leonardo Stoll de Morais
Luiz Edson Fachin
Luiz Gonzaga Silva Adolfo
Manoel J. Pereira dos Santos
Márcia Santana Fernandes
Marcos Wachowicz
Mário Luiz Delgado
Michele Braun
Natália Cepeda Fernandes
Rodrigo Moraes
Ruy Rosado de Aguiar Júnior
Silmara Juny de Abreu Chinellato
Thomas Hoeren
Vitor de Azevedo Almeida Júnior

SÃO PAULO
EDITORA ATLAS S.A. – 2015



ASPECTOS DA MARCA E SUA PROTEÇÃO¹

Ruy Rosado de Aguiar Júnior²

1. Propriedade intelectual é o gênero que abrange o direito do autor e o direito de propriedade industrial, neste incluída a marca.³

Esclarece o Prof. Ascensão que a marca não é uma propriedade: o seu titular tem o direito (interno) de uso, e o externo (impedir terceiros), o que significa que marca outorga um exclusivo, mas nos limites da atividade econômica. “Fora da atividade econômica já essa exclusão não se verifica.”⁴

2. São sinais distintivos a marca, o nome empresarial, o título do estabelecimento e o nome de domínio. Sendo que “a marca não é um sinal distintivo de indivíduos, como o nome de estabelecimento, insígnia, o nome comercial [...] é um sinal distintivo duma série”.⁵

3. Marca tem sido definida como o sinal pelo qual o produto ou o serviço é conhecido e distinguido no mercado consumidor. O art. 122, I, da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279, de 14.5.1996) define marca como sendo a usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico. Entre as muitas definições de marca, parece adequada a proposta por Mathèly: “*Le marque est définie comme étant un signe, servant à*

¹ Artigo extraído de parecer, aqui publicado em homenagem ao ilustre Professor José de Oliveira Ascensão.

² Ministro Aposentado do Superior Tribunal de Justiça.

³ A propriedade industrial refere-se a diferentes bens, como as marcas e os inventos; é um ramo paralelo ao direito de autor. ASCENSÃO, José de Oliveira. *Direito autoral*. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 21.

⁴ ASCENSÃO, José de Oliveira. As funções da marca e os descritores (*metatags*) na internet. In: ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DIREITO INTELECTUAL. *Direito industrial*. Coimbra: Almedina, 2003. v. 3, p. 14. Ao fazer essa observação, o ilustre jurista dá exemplos: alguém pode decorar a moradia com a marca McDonald's, ou chamar o cão de Coca-Cola, o que evidencia a inexistência do direito de propriedade sobre a marca.

⁵ ASCENSÃO, José de Oliveira. As funções da marca e os descritores (*metatags*) na internet. ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DIREITO INTELECTUAL. *Direito industrial*. Coimbra: Almedina, 2003. v. 3, p. 8.

*distinguer les objets de industrie ou du commerce d'une entreprise, et plus généralement les objets provenant de l'activité économique ou sociale d'une personne".*⁶

4. As características gerais que um sinal deve apresentar para constituir uma marca podem ser assim enumeradas: a marca (a) tem de ser nova; (b) deve ser especial ou gozar de especialidade, no sentido de que apenas abrange os produtos ou serviços para que foi registrada ou produtos ou serviços semelhantes; (c) deve ter caráter distintivo, para distinguir produtos ou serviços de outros diferentes; (d) deve ser lícita; (e) deve gozar de proteção em determinado território; (f) deve ser verdadeira, isto é, corresponder à realidade, não sendo admissível a existência de uma marca que possa enganar o público.⁷

5. O art. 124 e seus incisos da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279, de 14.5.1996) enumeram as expressões que não podem constar da marca.

Entre outros que não são registráveis como marca, aqui nos interessa destacar o sinal genérico:

"Art. 124. [...].

VI – Sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva".

"A *mens legis* é proibir que um concorrente exclua o uso de sinal franqueado a todos, o que constituiria abuso. Os sinais necessários, genéricos, comuns, vulgares ou simplesmente descritivos são *res communis omnium* e, portanto, não há falar de seu registro."⁸ A explicação é simples e tem importância funcional: a impossibilidade de uso das indicações descritivas restringiria sensivelmente o livre desenvolvimento das atividades empresariais.⁹

⁶ MATHÈLY, Paul. *Le droit français des signes distinctifs*. Paris: Journal des Notaires, 1984. p. 9.

⁷ CARVALHO, Américo da Silva. *Direito das marcas*. Coimbra: Coimbra, 2004. p. 23-29.

⁸ INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 211.

⁹ FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. *Tratado sobre derecho de marcas*. 2. ed. Madrid: Marcial Pons, 2004. p. 459.

6. Elementos descritivos são “*los nombres, palabras o signos que constituyan la designación necesaria del producto o servicio a distinguir o que describan su naturaleza o cualidades*”.¹⁰ O elemento descritivo comunica imediatamente ao consumidor médio a correspondente informação sobre as características do produto.¹¹

O signo integrante da marca não pode ser genérico ou necessário, “*c’est-à-dire utilisé dans la langue courante pour désigner le produit ou le service dont il s’agit*”.¹²

7. Inclui-se, entre os sinais descritivos, o que indica a *função* do produto, servindo apenas para informar que o produto desempenha certa função.

Já havia essa restrição na vigência do antigo direito, conforme Pontes de Miranda:

“As denominações descritivas, formadas por simples justaposição ou aglutinação de palavras necessárias ou de uso geral, são irregistráveis. Se a marca alude à natureza, à destinação ou a qualidades do produto ou mercadoria, é descritiva e, pois, irregistrável”.¹³

Pela inserção de palavras descritivas ou usuais, “o registro não confere ao seu titular a exclusividade do seu emprego, podendo outros fabricantes usá-las ou combiná-las em novas marcas, desde que não criem confusão com outras anteriormente registradas”.¹⁴

8. Quando se pensa em consumidor, há de se ter em conta “o consumidor médio, normalmente informado e razoavelmente atento e perspicaz”.¹⁵ A própria natureza do produto evidencia tratar-se de consumidor com razoáveis conhecimentos a respeito do mercado, como acontece com os produtos de informática, cujo usuário tem, de ordinário, condições de escolher o aparelho pelas suas características e pela capacidade operacional.

¹⁰ ZUNINO, Jorge O. *Fondo de comercio: régimen legal de su transferencia: procedimiento, transmisión aislada de bienes, transferencia parcial...* 3. ed. act. y ampl. Buenos Aires: Astrea, 2009. p. 139.

¹¹ FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. *Tratado sobre derecho de marcas*. 2. ed. Madrid: Marcial Pons, 2004. p. 187.

¹² BLAISE, Jean-Bernard. *Droit des affaires: commerçants, concurrence, distribution*. 4. éd. Paris: LGDJ, 2007. p. 379.

¹³ PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Tratado de direito privado: parte especial*. Atualizado por Carlos Henrique de Carvalho Fróes. Colaboradores: Katia Braga de Magalhães et al. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. t. 17, p. 114, § 2013.

¹⁴ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial: das marcas de fábrica e de comércio, do nome comercial, das insígnias, das frases de propaganda e das recompensas industriais, da concorrência desleal*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. v. 2, t. 2, parte 3, p. 41, nota 70.

¹⁵ FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. *Tratado sobre derecho de marcas*. 2. ed. Madrid: Marcial Pons, 2004. p. 247.

9. Os arts. 125 e 126 da nossa lei de propriedade industrial fazem a distinção entre marca de *alto renome* e marca *notoriamente conhecida*: a de alto renome tem proteção especial em todos os ramos de atividade, desde que registrada no Brasil (art. 125), enquanto a marca notória, conhecida em seu ramo de atividade, goza de proteção especial, independentemente de depósito ou registro no Brasil (art. 126).

“Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

Art. 126. A marca notoriamente reconhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I) da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil”.¹⁶

O art. 125 da LPI refere-se à marca que goza de prestígio em todos os ramos de atividade: “Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados”, conforme definição da Lei espanhola, art. 8, 3.

O art. 6º bis da Convenção da União de Paris, na sua versão aprovada em Estocolmo (1967) e promulgada no Brasil (1992), dispõe:

“(1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado, e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é *notoriamente conhecida* como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta”.¹⁷

Notória é a marca que é conhecida por uma grande parte do público no seu ramo de atividade e goza de reputação importante.¹⁸ A notoriedade da marca tem, entre outras finalidades, a de evitar a confusão, pois o conhecimento geral do público consumidor facilita a distinção.¹⁹

¹⁶ BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. *Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial*. Disponível em: <<http://legis.senado.leg.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=102474&tipoDocumento=LEI&tipoTexto=PUB>>. Acesso em: 30 jul. 2013.

¹⁷ BARBOSA, Denis Borges. *Propriedade intelectual: a aplicação do acordo TRIPs*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 37.

¹⁸ SOARES, José Carlos Tinoco. *Tratado da Propriedade industrial: marcas e congêneres*. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2003. v. 1, p. 364.

¹⁹ FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. *Tratado sobre derecho de marcas*. 2. ed. Madrid: Marcial Pons, 2004. p. 289.

Toda marca renomada é notória. O melhor exemplo é a *Coca-Cola*, marca notoriamente conhecida no seu ramo de atividade, no Brasil e no mundo.

10. É possível que simples elemento descritivo da função de um aparelho se transforme em marca notória no comércio mundial graças à atuação da fabricante. Assim acontece, por exemplo, com “iPhone”, que descreve a função de um telefone ligado à internet, que se constitui em marca universalmente conhecida.

11. O fato da transformação de um termo genérico em marca e em marca notória foi examinado pelo eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão relatado pelo então Des. Cezar Peluso. Tratava-se de decidir sobre o uso da palavra “alpargatas”, que perdeu seu sentido primitivo corrente para suscitar a imediata associação de ideia com o produto fabricado pela São Paulo Alpargatas S.A., pelo que o termo “alpargatas” representa marca de indústria a merecer tutela jurídica.²⁰

12. É sabido que “o grau de notoriedade de uma marca é adquirido pela apreciação do público; é o consumidor e/ou usuário que fixa, pela sua aceitação, o valor da marca, visto que esta é um sinal que tem por objetivo reunir a clientela, sem a qual nada significa”.²¹

13. A marca teria surgido com a singular finalidade de proteger o produtor contra furtos, pois a marca poderia identificar o objeto da subtração.

Mais tarde, e assim ficou registrado por Pontes de Miranda, a marca teve como fim principal a proteção do fabricante contra a concorrência: “Em verdade, a proteção das marcas é mais a favor dos produtores e comerciantes do que dos adquirentes e consumidores”.²²

José Carlos Tinoco Soares escreveu: “A marca de fábrica ou de indústria tem por fim principal indicar a proveniência originária, primitiva do produto, a saber: o seu fabricante ou produtor, o estabelecimento onde foi produzido ou a localidade ou re-

²⁰ TJSP. Ap. 82.301, Segunda Câ. Acórdão publicado na *Revista dos Tribunais*, São Paulo, nº 619, p. 90, transcrito por PAES, P. R. Tavares. *Nova Lei da Propriedade Industrial*: Lei nº 9.279, de 14.5.1996: anotações. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996. p. 85.

²¹ SOARES, José Carlos Tinoco. *Tratado da propriedade industrial*: marcas e congêneres. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2003. v. 1, p. 367.

²² PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Tratado de direito privado*: parte especial. Atualizado por Carlos Henrique de Carvalho Fróes. Colaboradores: Katia Braga de Magalhães et al. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. t. 17, p. 76, § 2009.

gião de sua proveniência”.²³ Ainda hoje, na França, “*le marque y est conçue non comme un instrument de protection du consommateur mais comme un moyen pour les industriels et les commerçants d’attirer et de retenir une clientèle*”.²⁴

14. Atualmente, entre nós, predomina o entendimento de que a marca tem dupla finalidade: serve à proteção do seu titular contra o uso indevido, isto é, tem uma finalidade concorrencial (protege o investimento do empresário), e também dá proteção ao consumidor na escolha dos produtos de sua preferência. “A marca permite ao consumidor escolher um produto ou serviço tendo em vista sua experiência anterior”.²⁵ Denis Borges Barbosa pôs em evidência esses dois pontos e cita Tulio Ascarelli: “*La protección de la marca [...] es un instrumento para una diferenciación concurrencial que tiene como último fundamento la protección de los consumidores y por lo tanto, sus límites, en la función distintiva que cumple*”.²⁶

O Prof. Rubens Requião descreveu a evolução do pensamento doutrinário: “O fim imediato da garantia do direito à marca é resguardar o trabalho e a clientela do empresário. Não assegurava nenhum direito do consumidor, pois, para ele, constituía apenas uma indicação da legitimidade da origem do produto que adquirisse. Atualmente, todavia, o direito sobre a marca tem duplo aspecto: resguardar os direitos do produtor e do comerciante, e, ao mesmo passo, proteger os interesses do consumidor, tornando-se instituto ao mesmo tempo de interesse público e privado”.²⁷

15. A Diretiva da União Europeia, ao definir marca, nela inclui a condição de “*distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras*”.²⁸ Assim também na lei espanhola de 2001: “*Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otra*” (art. 4, 1). Como consequência dessa capacidade de distinguir, “*se llega a la conclusión de que*

²³ SOARES, José Carlos Tinoco. *Tratado da propriedade industrial: marcas e congêneres*. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2003. v. 1, p. 112.

²⁴ AZÉMA, Jacques ; GALLOUX, Jean-Christophe. *Droit de la propriété industrielle*. 6. éd. Paris: Dalloz, 2006. p. 752.

²⁵ LOBO, Thomaz Thedim. *Introdução à nova Lei de Propriedade Intelectual: Lei nº 9.279/96: sistema de propriedade industrial, patentes e desenho industrial, marcas, modelos de contratos*. São Paulo: Atlas, 1997. p. 73.

²⁶ ASCARELLI, Tulio. *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*, p. 439, apud BARBOSA, Denis Borges. *Uma introdução à propriedade intelectual*. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 801.

²⁷ REQUIÃO, Rubens. *Curso de direito comercial*. 28. ed. rev. e atual. por Rubens Edmundo Requião. São Paulo: Saraiva, 2009. v. 1, p. 258.

²⁸ Art. 2 da Diretiva 89/104/CEE. Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, relativa à aproximação das legislações dos Estados Membros em matéria de marcas. Disponível em: <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1989L0104:19911223:PT:PDF>>. Acesso em: 3 fev. 2014.

*la marca es el único medio que por permitir elegir los productos a través de su identificación, hace posible que la oferta de productos de una misma clase sea transparente para el consumidor”.*²⁹

16. Pode-se dizer então, seguindo a lição do Prof. Ascensão, que a marca tem uma única função, que é a distintiva,³⁰ com dupla consequência: ao distinguir entre os produtos, a marca protege o fabricante e esclarece o consumidor, razão pela qual se conclui que esses dois efeitos estão imbricados, um complementando o outro.

A quebra da distinção nos leva ao tema da confusão entre os produtos, situação danosa ao mercado.

17. É preciso evitar a confusão entre os produtos. O respeito à marca afasta esse perigo, que prejudica igualmente o fabricante e o consumidor.

Nos termos do art. 124, XIX, da LPI, não é registrável como marca a reprodução suscetível de causar *confusão ou associação*, regra que o atualizador do Tratado de Pontes de Miranda considera a mais importante do elenco de proibições.³¹

A doutrina insiste nesse ponto: uma das chaves fundamentais do Direito de Marcas é a figura jurídica do risco de confusão.³² A confusão entre os produtos prejudica o fabricante, que fica desprotegido contra os congêneres, e o consumidor, sem segurança quanto às características do produto que adquire.³³

18. A distinção entre *confusão* e *associação* (que a nossa lei faz ao introduzir a conjunção “ou” no art. 124, V: reprodução suscetível de causar confusão ou associação...) é ponto controverso na doutrina estrangeira. Américo da Silva Carvalho critica a alternatividade que está no art. 193 do Código de Portugal, que se refere a *confusão ou associação*, e afirma que “o risco de confusão compreende o risco de associação”.³⁴

²⁹ FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. *Tratado sobre derecho de marcas*. 2. ed. Madrid: Marcial Pons, 2004. p. 66.

³⁰ ASCENSÃO, José de Oliveira. As funções da marca e os descritores (*metatags*) na internet. In: ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DIREITO INTELECTUAL. *Direito Industrial*. Coimbra: Almedina, 2003. v. 3, p. 10: “A única função da marca é a função distintiva”.

³¹ PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. *Tratado de direito privado: parte especial*. Atualizado por Carlos Henrique de Carvalho Fróes. Colaboradores: Katia Braga de Magalhães et al. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. t. 17, p. 126, nota ao § 2013.

³² FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. *Tratado sobre derecho de marcas*. 2. ed. Madrid: Marcial Pons, 2004. p. 273.

³³ Américo da Silva Carvalho, examinando o sistema de Portugal, assume posição crítica quanto à distinção dos produtos através de suas dissemelhanças ou semelhanças: teria sido doutrina de grande mérito em seu tempo mas que está completamente ultrapassada. “Presentemente, o que importa é a sua proveniência, pois é na empresa que o consumidor deposita a confiança. Este é que constitui o elemento de escolha” (CARVALHO, Américo da Silva. *Direito de Marcas*. Coimbra: Coimbra Ed., 2004. p. 75).

³⁴ CARVALHO, Américo da Silva. *Direito de marcas*. Coimbra: Coimbra Ed., 2004. p. 57.

Aquele jurista traz em abono de sua tese o parecer jurídico do Professor Ascensão, elaborado a pedido do Governo, sobre o projeto que tramitava em Portugal, o qual propôs um artigo com a seguinte redação: “Considera-se imitada ou usurpada no todo ou em parte a marca destinada a produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta, que tenha tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética com outra já registrada que induza facilmente em erro ou confusão o consumidor, não podendo este distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto. 2. *O risco de confusão compreende o risco de associação*”. Também lembra a Diretiva Europeia que dispõe sobre marcas, cujo art. 4º afirma que o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.³⁵

A União Europeia, na Diretiva 89/104/CEE, de 21.12.1988, incluiu, entre os casos de denegação ou de nulidade de registro, a hipótese na qual “exista por parte do público o risco de *confusão, que compreenda o risco de associação* com a marca anterior”.

Há uma inegável extensão da proteção da marca quando se considera que a associação entre as marcas integra o conceito de confusão.

Mas adverte o Prof. Ascensão que “o risco de associação tem de ser provado em concreto. Só quando houver circunstâncias que permitam afirmar que naquele caso se cria esse risco o preceito é invocável. Além disso haverá ainda que demonstrar a lesão dos interesses do titular da marca registrada, exigência que a lei não faz nos casos normais”.³⁶

Nossa lei, como já se disse, faz a distinção: confusão ou associação.

19. Ao versar sobre a imitação, o atualizador da obra de Gama Cerqueira refere a possibilidade de confusão como um seu efeito danoso:

“Note-se que os elementos para formação do conceito moderno de imitação podem ser colhidos dos incisos XIX e XXIII do art. 124 da Lei de Propriedade Industrial e que ainda estão ancorados na possibilidade de causar confusão”.³⁷

Não basta a “simples similitude” entre as marcas se ela não for suficientemente forte a gerar confusão entre a identidade dos produtos.³⁸

³⁵ CARVALHO, Américo da Silva. *Direito de marcas*. Coimbra: Coimbra Ed., 2004. p. 59-60, nota 1.

³⁶ ASCENSÃO, José de Oliveira. As funções da marca e os descritores (*metatags*) na internet. ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DIREITO INTELECTUAL. *Direito industrial*. Coimbra: Almedina, 2003. v. 3, p. 12.

³⁷ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da propriedade industrial: das marcas de fábrica e de comércio, do nome comercial, das insígnias, das frases de propaganda e das recompensas industriais, da concorrência desleal*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. v. 2, t. 2, parte 3, p. 48.

³⁸ TJRS. Ap. Cív. 598443851, Décima Quarta Câmara Cível, rel. Des. Henrique Osvaldo Poeta Roenick, ac. de 18.3.1999.

Esclareça-se: a *suppressio* não se confunde com a prescrição ou com a decadência. Para que haja a perda da pretensão pela *suppressio*, são exigidos certos requisitos (inércia do credor durante longo tempo, possibilidade de o credor ter efetivado o direito do qual se desinteressou; a convicção do devedor de que o direito não mais seria exercido), enquanto para a prescrição ou para a decadência basta a fluência do tempo.

23. Para que haja a indenização, deve haver um dano. Inexistente o dano – que se define como o prejuízo decorrente da violação –, incabível a reparação, uma vez que todo o nosso regime de responsabilidade civil está fundado no pressuposto do dano injusto.

24. É certo que, em muitos casos, a simples contrafação implica o dever de indenizar, como acontece na hipótese de alguém fabricar produto com o prestígio da marca de outrem.⁴⁶ Fora das situações em que o dano decorre imediatamente da violação, nos demais é necessária a prova do efetivo prejuízo causado pela alegada violação:

“Marca. Título de estabelecimento. Lucro cessante. Prova. A prova do dano (lucro cessante) pelo uso indevido da marca ou do nome é necessária para o deferimento de indenização a esse título, salvo quando do próprio fato surge a certeza do prejuízo, como ocorre com a colocação de produto no mercado com a marca de outrem”.⁴⁷

No mesmo sentido, há inúmeros outros julgados:

“O Tribunal local decidiu que, embora tenha havido o uso indevido da marca da autora, não restou comprovado nenhum prejuízo, razão pela qual inexistente, na presente hipótese, o direito de indenização por perdas e danos, sequer, no âmbito dos lucros cessantes, tal como pretendido pela recorrente. Ressalte-se, inicialmente, que o acórdão impugnado não destoa da reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal, firmada no sentido de que, para a concessão de indenização por perdas e danos com base em lucros cessantes, faz-se necessária a comprovação dos prejuízos sofridos pela parte.”⁴⁸

A prova do dano (lucros cessantes) pelo uso indevido da marca ou do nome é necessária para o deferimento de indenização a esse título.⁴⁹

⁴⁶ STJ. REsp. 15.424/SP, Quarta Turma, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar Júnior, ac. de 6.12.1994.

⁴⁷ STJ. REsp. 316.275/PR, Quarta Turma, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar Júnior, ac. de 18.9.2001.

⁴⁸ STJ. AgRg no AREsp. 111.842/SP, Terceira Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, ac. de 21.3.2013.

⁴⁹ STJ. AgRg Ag 1.235.982/ES, Terceira Turma, rel. Min. Sidnei Beneti, ac. de 5.8.2010.

Inadmissível a condenação em perdas e danos, pela confusão provocada junto ao consumidor por marcas semelhantes, se não reconhecida a existência de prejuízo sofrido pela autora”.⁵⁰

Esses julgados estão fundamentados no entendimento de que, embora a pretensão tenha sustento no art. 210 da Lei de Propriedade Industrial, a ela também se aplica o sistema do Código Civil para o deferimento de lucros cessantes, que exige a descrição e a comprovação do que razoavelmente a autora da ação indenizatória deixou de lucrar.

25. A causalidade é ponto central da responsabilidade civil.

Sabe-se que “o nexo de causalidade é o que liga o dano ao fato gerador, é o elemento que indica quais são os danos que podem ser considerados como consequência do fato verificado. [...] Um fato é causa de um dano quando este seja consequência normalmente previsível daquele”.⁵¹

Assim, a condenação a uma indenização que não tenha causa legítima viola o princípio que proíbe o enriquecimento indevido, expresso na cláusula geral do art. 884 do Código Civil.

26. Ainda uma observação. Pelo princípio do assim chamado *disgorgement*, pode ser transferido ao lesado o benefício que o autor da lesão auferiu com a violação do direito.⁵² Essa solução – cuja aplicação no Brasil depende de sua compatibilidade com o disposto no art. 944 do Código Civil – está vinculada à existência de um proveito decorrente diretamente da violação.

27. Sergio Savi estudou, no capítulo da responsabilidade civil, o denominado “lucro da intervenção”, que significa o proveito obtido por aquele que, sem autorização, interfere nos direitos ou bens jurídicos de outra pessoa, benefício esse que decorre justamente dessa intervenção.⁵³

Haverá indenização a esse título se a autora da violação auferir renda com o fato de usar a marca de outrem. Em suma: sendo função da responsabilidade civil remover o dano causado pelo agente e sofrido pela vítima, inexistente o dano e o nexo causal, não há responsabilização possível.

⁵⁰ STJ. REsp. 613.376/SP, Terceira Turma, rel. Min. Castro Filho, ac. de 19.9.2006.

⁵¹ NORONHA, Fernando. *Direito das obrigações: fundamentos do direito das obrigações, introdução à responsabilidade civil*. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007. v. 1, p. 475.

⁵² ROPPO, Vincenzo (Coord.). *Trattato del contratto: rimedi* 2. Milano: A. Giuffrè, 2006. v. 5, p. 893.

⁵³ SAVI, Sérgio. *Responsabilidade civil e enriquecimento sem causa: o lucro da intervenção*. São Paulo: Atlas, 2012. p. 2, nota 3.

28. A indenização deve atender aos critérios previstos na lei para a determinação dos lucros cessantes: a) os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; b) os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação; c) a remuneração que o autor da violação teria pago pela concessão de uma licença (art. 210 da LPI).

29. Ao interpretar a regra do art. 210 da Lei de Propriedade Industrial, r. acórdão de lavra do Min. Luis Felipe Salomão assentou: “Conquanto os lucros cessantes devidos pelo uso indevido da marca sejam determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, conforme o art. 210, *caput*, da Lei nº 9.279/96, o critério de cálculo previsto na lei deve ser interpretado de forma restritiva, fazendo-se coincidir, nesse caso, o termo ‘benefícios’ presente no inciso II, do art. 210, com a ideia de ‘lucros’”.⁵⁴

30. O egrégio Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a prejudicialidade entre a ação de nulidade de patente e a que busca o reconhecimento da sua violação:

“Propriedade industrial. Patente. Prejudicialidade externa verificada. Necessidade de suspensão do feito. Acórdão recorrido em desacordo com o entendimento desta Corte”.⁵⁵

Constou no voto: “Este Tribunal Superior já firmou entendimento de que existe prejudicialidade externa decorrente da possibilidade de ser reconhecida a nulidade da patente em que se funda o objeto principal em um processo extrínseco à presente demanda.”⁵⁶

O precedente a que se refere esse julgado é o constante do REsp. 742.428/DF, da Quarta Turma, da mesma relatoria, ac. de 19.9.2006, assim ementado:

“Prejudicialidade decorrente da possibilidade de, em um processo extrínseco ao presente, ser reconhecida a nulidade da patente em que se funda o objeto principal da lide (ação ordinária e ação de nulidade)”.⁵⁷

O voto do Relator, depois de invocar a doutrina de Barbosa Moreira, Mauro Cappelletti e Cândido Rangel Dinamarco, assim concluiu: “Essa prejudicialidade decorre da possibilidade de, em processo extrínseco à presente demanda, ser reconhecida a nulidade da patente em que se funda o objeto principal da lide”.

⁵⁴ STJ. REsp. 710.376/RJ, Quarta Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, ac. de 2.2.2010.

⁵⁵ STJ. AgRg nos EDcl no Ag 1.228.681/RS, Terceira Turma, rel. Min. Massami Uyeda, ac. de 14.6.2011.

⁵⁶ STJ. AgRg nos EDcl no Ag 1.228.681/RS, Terceira Turma, rel. Min. Massami Uyeda, ac. de 14.6.2011.

⁵⁷ STJ. REsp. 742.428/DF, Quarta Turma, rel. Min. Massami Uyeda, ac. de 19.9.2006.

Assim, nos termos exatos da lei, da doutrina e da jurisprudência, é de ser reconhecida a prejudicialidade externa, nos termos do artigo acima citado, suspendendo-se o processamento da ação de violação, ajuizada em segundo lugar, cujo julgamento depende, logicamente, da solução que vier a ser dada à ação de nulidade parcial.

31. O presente artigo versou sobre: classificação da marca entre as matérias do direito de propriedade; sua definição; características que deve apresentar um sinal para ser considerado marca; o que não pode constar da marca; a marca e os elementos descritivos; marca de alto renome e marca notória; elemento descritivo que se transforma em marca; finalidade da marca; a função distintiva; confusão e associação entre produtos; artigo do Prof. Ascensão sobre o uso de descritores na internet; tempo para reclamação contra violação ao direito; as questões sobre a existência e a prova do dano (*disgorgement* e lucro da intervenção); prejudicialidade entre a ação de nulidade e a por violação.